

## **POSTANOWIENIE**

Dnia 29 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej w składzie:

Przewodniczący: **Sędzia (del.) Agnieszka Gołaszewska**

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **A. Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej**

z udziałem **C. sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach**

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

**Sygn. akt XXII GWo 96/20**

### **Uzasadnienie postanowienia z 29 grudnia 2020 roku**

Wnioskiem z 11 grudnia 2020 roku (*k. 3 i n.*) sprecyzowanym w piśmie procesowym z 22 grudnia 2020 roku (*k. 1922 i n.*), uprawniony A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsko – Białej wniósł wobec obowiązanej C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach o zabezpieczenie roszczeń o:

1. zaniechanie naruszania prawa ochronnego do przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej o nazwie: „Biały Bocian” oraz o numerze 012525804 oraz 018080242 polegającego na wprowadzaniu do obrotu oraz sprzedaży wódki czystej marki „Żurawie”;
  - poprzez zakazanie obowiązanej wprowadzania do obrotu, importowania lub sprzedaży wódki „Żurawie” w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej, długiej szyjce o następujących cechach: (i) gawer przedstawiający ptaka w locie, (ii) etykietę przedstawiającą ptaki w locie; (iii) nakrętkę w kolorze szarym, a w szczególności w następującym opakowaniu w postaci butelki:



z jednoczesnym zagrożeniem obowiązanemu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w kwocie 50.000 złotych na rzecz uprawnionego na wypadek każdego naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia;

2. zaniechanie niedozwolonych działań obowiązanego polegających na naśladownictwie gotowego produktu w postaci wódki „Lecą Żurawie” oraz całej serii produktów „Biały Bocian”, poprzez skopiowanie zewnętrznej postaci produktu wódki „Lecą Żurawie” oraz całej serii wódek i napojów spirytusowych „Biały Bocian” w postaci charakterystycznej butelki, zgodnej ze znakiem towarowym Unii Europejskiej o nazwie „Biały Bocian” o numerze 012525804 oraz 018080242 na zasadzie art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

– poprzez zakazanie obowiązanemu wprowadzania do obrotu, importowania lub sprzedaży wódki „Żurawie” w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej, długiej szyjce o następujących cechach: (i) gawer przedstawiający ptaka w locie, (ii) etykietę przedstawiającą ptaki w locie; (iii) nakrętkę w kolorze szarym, a w szczególności w następującym opakowaniu w postaci butelki:



z jednoczesnym zagrożeniem obowiązanemu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w kwocie 50.000 złotych na rzecz uprawnionego na wypadek każdego naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia;

3. zaniechanie niedozwolonych działań obowiązanego polegających na wprowadzeniu do obrotu towaru w postaci wódki „Żurawie” w charakterystycznej butelce, podobnej do znaku towarowego Unii Europejskiej o nazwie „Biały Bocian” o numerze 012525804

oraz 018080242, które wprowadzają klientów w błąd co do pochodzenia towaru od uprawnionego, na zasadzie art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

– poprzez zakazanie obowiązanemu wprowadzania do obrotu, importowania lub sprzedaży wódki „Żurawie” w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej, długiej szyjce o następujących cechach: (i) gawer przedstawiający ptaka w locie, (ii) etykietę przedstawiającą ptaki w locie; (iii) nakrętkę w kolorze szarym, a w szczególności w następującym opakowaniu w postaci butelki:



z jednoczesnym zagrożeniem obowiązanemu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w kwocie 50.000 złotych na rzecz uprawnionego na wypadek każdego naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia;

1. o zaniechanie niedozwolonych działań polegających na wykorzystaniu renomy uprawnionego przez upodobnienie opakowania wódki „Żurawie” do opakowań wódki „Lecą Żurawie” oraz serii wódek i wódek smakowych „Biały Bocian”; wykorzystanie koncepcji serii wódek „Biały Bocian” i „Lecą Żurawie” oraz pozycjonowanie wódek „Lecą Żurawie” obok wódek „Biały Bocian” lub „Lecą Żurawie”, na zasadzie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

– poprzez zakazanie obowiązanemu wprowadzania do obrotu, importu oraz sprzedaży wódki „Żurawie” w opakowaniu stanowiącym szklaną butelkę o smukłym kształcie i wydłużonej, długiej szyjce o następujących cechach: (i) gawer przedstawiający ptaka w locie, (ii) etykietę przedstawiającą ptaki w locie; (iii) nakrętkę w kolorze szarym, a w szczególności w następującym opakowaniu w postaci butelki:



z jednoczesnym zagrożeniem obowiązanemu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w kwocie 50.000 złotych na rzecz uprawnionego na wypadek każdego naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia.

Postanowieniem z 29 grudnia 2020 roku (k. 2223) Sąd oddalił przedmiotowy wniosek.

**Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

P. Spółka Akcyjna w Bielsko – Białej jest producentem serii wódek obecnych na rynku pod marką „Biały Bocian”. Prace koncepcyjne nad projektem butelki oraz etykiety trwały w latach 2013-2014 (dowód: *wydruk korespondencji e-mail k. 102-130*). Serię wódek zapoczątkował produkt przedstawiony poniżej:



Obecnie seria ta obejmuje produkty zobrazowane poniżej – oferowane w różnych smakach:



W latach 2016-2020 nakłady na promocję alkoholi z serii „Biały Bocian” przekraczały (...) złotych (*dowód: oświadczenie k. 150*). Wódka „Biały Bocian” była nagradzana m.in. godłem promocyjnym „(...)” (*dowód: potwierdzenie przyznania nagrody k. 187*). Jest wymieniana w publikacjach dotyczących napojów alkoholowych (*dowód: wydruki k. 199-215*).

A. Spółka z o.o. jest podmiotem prawa ochronnego do przestrzennego znaku towarowego Unii Europejskiej Biały Bocian o numerze 018080242 i graficznym przedstawieniu, jak poniżej – dla towarów z klasy 33 (napoje alkoholowe – za wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów) (*dowód: świadectwo rejestracji k. 135-137*):



W Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowany został na rzecz Ś. SA przestrzenny znak towarowy o numerze 012525804 i graficznym przedstawieniu, jak poniżej (*dowód: świadectwo rejestracji k. 132-133*):



W Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowany został na rzecz Ś. SA słowny znak towarowy Biały Bocian o numerze 012550828 (*dowód: świadectwo rejestracji k. 140*).

W dniu 30 marca 2016 roku A. Sp. z o.o. jako licencjodawca zawarła z P. Spółką Akcyjną jako licencjobiorcą umowę licencyjną na korzystanie przez licencjobiorcę z ze znaku towarowego Unii Europejskiej, zarejestrowanego pod numerem CT-012525804 (*dowód: umowa k. 142-148*).

Wódka Biały Bocian jest obecna na rynku (*dowód: dokumentacja fotograficzna k. 152-178*). Na rzecz A. Sp. z o.o. zostały zarejestrowane przestrzenne znaki towarowe o przedstawieniach graficznych odpowiadających wizerunkowi smakowych wódek Biały Bocian i o numerach:

- 018073997 – znak Biały Bocian Cytryna;
- 018073999- znak Biały Bocian Malina;
- 018074000- znak Biały Bocian Pigwa;
- 018074001- znak Biały Bocian Czarna Porzeczka;
- 018074002- znak Biały Bocian Śliwka;
- 018074004 – znak Biały Bocian Bio Śliwka;
- 018079662 – znak Biały Bocian Bio Wiśnia;
- 018079663- znak Biały Bocian Wiśnia;
- 018073995- znak Biały Bocian Cytryna na miodzie gryczanym;
- 015827141- znak słowny Czarny Bocian.

Znaki zostały zarejestrowane w klasie 33 obejmującej napoje alkoholowe – za wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów (*dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k. 275-311*).

Także smakowe wódki Biały Bocian były nagradzane (*zaświadczenia k. 313.-320*).

W grudniu 2019 r. A. Sp, z o.o. zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowno-graficzny „Lecą Żurawie”, a także znak słowno-graficzno-przestrzenny o przedstawieniu, jak poniżej:



W postępowaniach przed Urzędem Patentowym zostały wniesione sprzeciwy (*dowód: wydruk z bazy danych Urzędu Patentowego RP k. 321-323, 325-327*). W dniu 19 grudnia 2019 roku został zawarty aneks do umowy licencyjnej z 30 marca 2016 r. – na podstawie którego licencjobiorca uzyskał licencję do zgłoszonych w grudniu 2019 r. znaków towarowych „Lecą Żurawie” (*dowód: aneks k. 329*).

W dniu 29 stycznia 2020 r. P. Akcyjna sprzedała na rzecz Z.P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „T.” (...) sztuk butelek wódki „Lecą Żurawie” za kwotę (...)złotych (*dowód: faktura VAT nr (...)k. 332*). W maju 2020 r. C. Sp. z o.o. w Obornikach wprowadziła na rynek wódkę „Żurawie” oferowaną w butelkach, jak poniżej:



Butelki wódki „Żurawie” są eksponowane w sklepach na półkach obok butelek wódki „Biały Bocian” (*dowód: dokumentacja fotograficzna oraz notatki k. 334-1884*).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie załączonych przy wniosku dokumentów, wydruków oraz fotografii.

### **Wniosek podlegał oddaleniu.**

Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przesłanki te powinny zostać spełnione kumulatywnie. Uprawniony oparł roszczenia, których zabezpieczenia dochodził wnioskiem, na przepisach ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Obie podstawy wniosku wymagały osobnego rozważenia – w kontekście przesłanki uprawdopodobnienia roszczeń.

### Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jako podstawę roszczeń stanowiących przedmiot wniosku o udzielenie zabezpieczenia uprawniony wskazał na art. 10, art. 13 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (*k. 37 - 44*).

Z kolei zgodnie z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług lub jego brak, które może wprowadzić w błąd klientów co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1 przepisu, chyba, że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

### Art. 13 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przesłanką czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 13 ust. 1 oraz w art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest możliwość wprowadzenia w błąd klienta co do tożsamości producenta lub produktu – ze względu na naśladownictwo gotowego produktu (jego zewnętrznej postaci) lub ze względu na wprowadzenie produktu do obrotu w oznaczonym opakowaniu.



W ocenie Sądu na gruncie materiału dowodowego załączonego przy wniosku nie sposób uznać, że między produktem uprawnionego – wódką „Lecą Żurawie”, a produktem obowiązanej – wódką „Żurawie” istnieje relacja rynkowa tego rodzaju, że może dojść do:

- wprowadzenia w błąd klienta co do pochodzenia produktu „Żurawie” od producenta produktu „Lecą Żurawie”;
- wprowadzenia w błąd klienta polegającego na tym, że klient zainteresowany nabyciem wódki „Lecą Żurawie” (produktu uprawnionego) nabędzie wódkę „Żurawie” (produkt obowiązanej).

Aby istniała wskazana wyżej możliwość wprowadzenia w błąd konsumenta, konsument musi kojarzyć produkt „Lecą Żurawie”. W świetle załączonych przy wniosku dowodów – uprawniony nie uprawdopodobnił, że konsument kojarzy produkt „Lecą Żurawie”. Kojarzenie przez konsumenta produktu „Lecą Żurawie” stanowi oczywistą konsekwencję obecności tego produktu na rynku. Jedynym dowodem odnoszącym się do przedmiotowego produktu jest *Załącznik nr 41* do wniosku o zabezpieczenie, powołany w przypisie Nr 43 do wniosku (*k. 332*). Jest to faktura VAT nr (...) wystawiona w dniu 29 stycznia 2020 r. przez P. SA w Bielsko – Białej na rzecz Z.P. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „T.”. Według jej treści – dokumentować ma ona sprzedaż (...) sztuk butelek wódki „Lecą Żurawie” za kwotę (...) złotych. Powyższy dokument nie jest wystarczający dla przyjęcia obecności na rynku wódki „Lecą Żurawie” oraz jej rozpoznawalności przez konsumentów. W szczególności, uprawniony nie dołączył dokumentacji fotograficznej ze sklepów, z której wynikałoby, że wódka „Lecą Żurawie” jest obecna na rynku, eksponowana i stanowi przedmiot obrotu. Jest to znamienne o tyle, że do wniosku została załączona nader obszerna dokumentacja fotograficzna wskazująca na obrót produktem „Biały Bocian” oraz produktem „Żurawie” (*Załącznik nr 14 oraz Załącznik nr 42 do wniosku*). Co więcej, do wniosku nie zostały załączone także żadne środki, przy pomocy których uprawniony uprawdopodobniłby działania marketingowe, reklamowe, czy promocyjne w stosunku do wódki „Lecą Żurawie” – w postaci materiałów promocyjnych, reklamowych, czy dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie określonych kwot na promocję produktu - co standardowo poprzedza wprowadzenie towaru na rynek. Wobec powyższych braków – złożenie jedynie faktury VAT nie jest wystarczające w ocenie Sądu dla wykazania faktycznej obecności na rynku (a w konsekwencji także rozpoznawalności przez konsumentów) produktu „Lecą Żurawie”. Zawarte we wniosku stwierdzenie „Wódka Lecą Żurawie osiągnęła ogromny sukces rynkowy” (*k. pkt 2.24 – k. 26*) nie zostało niczym poparte. Wobec powyższego, nie można mówić o uprawdopodobnieniu przez uprawnionego ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd w ten sposób, że konsument nabędzie wódkę „Żurawie” zamiast wódki „Lecą Żurawie” – objętej intencją jej nabycia. Skoro bowiem uprawniony nie uprawdopodobnił obecności na rynku wódki „Lecą Żurawie”, nie uprawdopodobnił także jej rozpoznawalności przez konsumenta, a w konsekwencji – nie uprawdopodobnił, aby zamiarem konsumenta było nabycie wódki „Lecą Żurawie”. Podobnie – nie uprawdopodobnił, aby mogło dojść do konfuzji w zakresie producenta wódki „Żurawie” i producenta wódki „Lecą Żurawie” – skoro nie została wykazana obecność tej ostatniej wódki na rynku.

Sąd miał na względzie i tę okoliczność, że – zgodnie z twierdzeniami wniosku - wódka „Żurawie” została wprowadzona do obrotu przez obowiązanej w maju 2020 r. (*pkt 2.25 wniosku*), zaś faktura VAT dokumentująca sprzedaż wódki „Lecą Żurawie” pochodzi z końca stycznia 2020 r. Zważywszy, iż wprowadzenie na rynek wódki „Żurawie” oraz wprowadzenie

na rynek (o ile zostałyby uprawdopodobnione) wódki „Lecą Żurawie” dzieliłyby 4 miesiące (luty – maj 2020 r.), trudno mówić o czynie nieuczciwej konkurencji obowiązanego, polegającym na naśladowaniu produktu „Lecą Żurawie” przez produkt „Żurawie”. Biorąc pod uwagę proces przygotowania nowego produktu do wejścia na rynek, zaprojektowania i wytworzenia opakowań, etykiet, zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem działań promocyjnych i reklamowych – w ocenie Sądu z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że w końcu stycznia 2020 r. (tj. w okresie, z którego pochodzi faktura VAT stanowiąca Załącznik nr 41 do wniosku, dotycząca wódki „Lecą Żurawie”), proces przygotowania wódki „Żurawie” do wejścia na rynek był już mocno zaawansowany. Także w tym kontekście nie można mówić o uprawdopodobnieniu przez uprawnionego popełnienia przez obowiązanego czynu nieuczciwej konkurencji. Czyn taki zawsze powinien spełniać przesłanki z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tj. cechować się sprzecznością z prawem lub dobrymi obyczajami. Powyższa przesłanka nie zachodzi w sytuacji, gdy dwóch przedsiębiorców równolegle (albo – niemal równolegle) wprowadza na rynek swoje produkty.

W konsekwencji, czynu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 13 ust. 1 oraz 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozważać można jedynie w kontekście produktów „Biały Bocian” (uprawnionego) oraz „Żurawie” (obowiązanego) – a nie produktów „Lecą Żurawie” (uprawnionego) oraz „Żurawie” (obowiązanego).

W ocenie Sądu uprawniony nie uprawdopodobnił spełnienia zawartej w obu powołanych przepisach (tj. art. 13 ust. 1 i art. 10 ust. 2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przesłanki możliwości wprowadzenia w błąd klienta (konsumenta):

- co do pochodzenia produktu „Żurawie” od producenta produktu „Biały Bocian”;
- polegającego na tym, że klient zainteresowany nabyciem wódki „Biały Bocian” (produktu uprawnionego) nabyłby wódkę „Żurawie” (produkt obowiązanego).

Dla oceny przesłanki możliwości wprowadzenia klienta w błąd znaczenie ma wzorzec konsumenta, jaki zostanie przyjęty. Jest to, zgodnie z orzecznictwem, wzorzec konsumenta uważnego, rozsądnego oraz należycie, prawidłowo poinformowanego, wykazującego minimum przeciętny stopień uwagi przy dokonywaniu zakupu (*por. wyrok SN z 23 kwietnia 2008 roku, III CSK 377/07, Legalis*). W niniejszej sprawie wzorzec ten obejmuje świadome, rozeznane, dobrze poinformowane osoby zainteresowane nabyciem produktu, jakim jest wódka.

Przyjmując wskazany wzorzec, w ocenie Sądu możliwość wprowadzenia w błąd jest wykluczona przez następujące okoliczności:

1. odmienną nazwę obu produktów, wyraźnie uwidocznioną na ich etykietach – które wyklucza wprowadzenie w błąd co do produktu (wódka „Żurawie” jest innym produktem, niż wódka „Biały Bocian”);
2. wyraźne i trwałe oznaczenie producenta (na produktach uprawnionego) oraz importera (na produktach obowiązanego). W świetle orzecznictwa umieszczenie oznaczenia na produkcie stanowiącym naśladownictwo cudzego wytworu przesądza o wykluczeniu możliwości wprowadzenia w błąd. Sąd Najwyższy w wyroku z 11.7.2002 r., I CKN 1319/00 uznał, że "wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzonym do

obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu" w rozumieniu art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można zatem mówić o możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości samego produktu, jak i producenta wtedy, gdy konkurujący produkt jest wyraźnie i trwale oznaczony nazwą i znakiem towarowym producenta (*wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21.1.2014 r., I ACa 1434/13, Legalis*);

3. różne proporcje butelek w obu produktach – butelka uprawnionego jest wyraźnie wyższa i smuklejsza, niż butelka w produkcie obowiązującego (do wyniku m.in. z fotografii na k. 334, 1809, 1813, 1817, 1829, 1831, 1849, 1872);
4. odmienną grafikę etykiety – obejmującą zarówno zastosowaną czcionkę, jak i kolory. W etykietach wódek z serii „Biały Bocian” zastosowany jest konsekwentnie taki sam wzór – prostokątna etykieta podzielona jest pionowo na 2 pola, przedzielone środkowym paskiem, przy czym kolory obu pól albo kolory paska i pola są kontrastujące. Podstawowy produkt uprawnionego z serii „Biały Bocian”, zobrazowany poniżej ma etykietę prostokątną, granatowo- srebrzystą, a kontrast kolorów jest wyraźnie zaznaczony:



Z kolei etykieta produktu obowiązującego jest pastelowa, utrzymana w jasnych barwach (biały, jasnoszary, błękit) i nie ma kształtu prostokąta. Nazwa produktu uprawnionego umieszczona jest w górnej części etykiety, a nazwa produktu obowiązującego – w centralnej części etykiety. Wyraźnie różne są także czcionki, użyte na obu etykietach.

Mając na uwadze wskazane wyżej liczne różnice, w tym tak istotne, jak nazwa produktu, wywołująca skojarzenia z różnymi ptakami, obecność oznaczeń producenta oraz importera, a także różną kompozycję, kształt, kolorystykę etykiet – w ocenie Sądu uprawniony nie wykazał prawdopodobieństwa, że konsument zostanie wprowadzony w błąd co do produktu lub producenta tylko z tego względu, że oba towary (wódki) oferowane są w butelkach z wydłużonymi szyjkami oraz grawerem ptaka (różnym) na butelce.

Do zakwestionowania powyższych spostrzeżeń nie mogły, w ocenie Sądu, prowadzić przedstawione przez uprawnionego w treści wniosku diagramy obrazujące oceny dokonane przez konsumentów. Sąd wskazuje, że z analizy fragmentów badania w treści wniosku

wynikają okoliczności dokładnie przeciwne, niż objęte twierdzeniami wnioskodawcy. Z diagramu umieszczonego w górnej części k. 17, zatytułowanego „Akceptacja stwierdzeń” wynika bowiem, że:

- 63% badanych konsumentów nie zgadza się z twierdzeniem „Biały Bocian i Żurawie to wódki z jednej serii wódek tego samego producenta”;
- 52% badanych konsumentów nie zgadza się z twierdzeniem „Wódka Żurawie to kontynuacja linii wódek Biały Bocian”.

Dla obu diagramów opinie „Zdecydowanie się nie zgadzam” zostały zaznaczone kolorem ciemnozielonym, a opinie „Raczej się nie zgadzam” zostały zaznaczone kolorem jasnozielonym. Odsetek konsumentów, którzy nie dostrzegają związku między produktami „Biały Bocian” i „Żurawie” jako pochodzącymi od jednego producenta lub należącymi do jednej linii produktów jest dużo większy, niż odsetek tych konsumentów, którzy taki związek dostrzegają. Jeżeli ma się na uwadze, że produkty były prezentowane konsumentom w ten sposób, iż etykiety były widoczne z przodu, a konsumenci nie mogli zapoznać się z oznaczeniami producenta oraz importera umieszczonymi z tyłu etykiety – to należy uznać, że w przypadku, gdy konsumenci będą mieli możliwość zapoznania się z etykietami, odsetek osób, które nie dostrzegają związku między oboma produktami istotnie wzrośnie. Na marginesie Sąd wskazuje, że konkluzja omawianego badania („63% osób pijących białą wódkę zgadza się, że Biały Bocian i Żurawie to wódki z jednej serii wódek tego samego producenta, a 52% uważa, że Wódka Żurawie to kontynuacja linii wódek Biały Bocian”) jest dokładnie odwrotna od tego, co wynika z przedstawionych diagramów. Dodatkowo, przedmiotowy diagram jest z kolei w swej treści przeciwny do diagramu w raporcie z badania (*Załącznik Nr 22- slajd 31, k. 247*) – przy czym nie wiadomo, która z wersji diagramu (zaprezentowana we wniosku, czy załączona jako raport z badania) oddaje prawidłowo wyniki badania. W świetle pozostałych wyników badania nie jest to jednoznaczne, przykładowo z k. 263 wynika, że ponad połowa uczestników badania nie utożsamiała butelek, w których znajdowały się produkty uprawnionego i obowiązowanego.

Z tego względu, w ocenie Sądu, uprawniony nie uprawdopodobnił możliwości wprowadzenia w błąd klientów przez fakt oferowania przez obowiązowanego wódki „Żurawie” w opakowaniu, w jakim produkt jest dostępny na rynku – ani co do tożsamości produktów uprawnionego i obowiązowanego, ani co do tożsamości ich producentów. W konsekwencji, uprawniony nie uprawdopodobnił roszczeń wywodzonych z art. 13 ust. 1 i 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### Art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Sąd podziela obecny w orzecznictwie pogląd o konieczności bardzo restrykcyjnego stosowania art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do takich stanów faktycznych, które podlegają ocenie na gruncie przepisów szczególnych powołanej ustawy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24.6.2013 r., I ACa 324/14, Legalis, zgodnie z którym „budowanie zakazu naśladownictwa na podstawie klauzuli generalnej ustanowionej w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest co do zasady niedopuszczalne. Jedynie wyjątkowo taki sposób postępowania konkurenta z własnym produktem może być uznany za delikt nieuczciwej konkurencji w postaci działania nie dającego się pogodzić z dobrymi obyczajami”). Także doktryna wskazuje, iż wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane z ewentualną możliwością skorzystania z

funkcji uzupełniającej klauzuli generalnej należy rozstrzygać *in favorem libertatis* (por. S. Sołtysiński, S. Gogulski, M. Poźniak – Niewęgłowski, A. Niewęgłowski, *Komentarz do art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, red. J. Szwaja, *Legalis*). W konsekwencji, Sąd uznał, iż ani naśladownictwo produktu ani wprowadzenie towaru do obrotu w opakowaniu, które wprowadzić klientów w błąd, nie może być oceniane na gruncie art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zatem, jedynymi działaniami obowiązanego, które mogłyby podlegać ocenie przez Sąd z punktu widzenia art. 3 ust. 1 powołanej ustawy są:

1. skopiowanie przez obowiązanego koncepcji wódek, z których każda seria (linia) sygnowana będzie oznaczeniem konkretnego szlachetnego polskiego ptaka;
2. pozycjonowanie produktu obowiązanego na rynku obok produktów uprawnionego – w ten sposób, aby wywoływać wrażenie pochodzenia obu produktów od tego samego uprawnionego (k. 48-49).

Odnosząc się do pierwszej z okoliczności – w ocenie Sądu na podstawie załączonych do wniosku dokumentów nie sposób uznać, aby uprawniony uprawdopodobnił istnienie oraz rozwój koncepcji produkcji wódek sygnowanych oznaczeniem kolejnych ptaków. Twierdzenia wniosku są w tym zakresie niespójne. Z jednej strony uprawniony wskazuje, że seria miała zakładać wdrożenie konceptu wódek, których nazwy będą nawiązywać do ptaków brodzących (pkt 1.3 wniosku), do czego nawiązywać miała butelka z cienką, długą szyją (pkt 1.2 wniosku), zaś z drugiej – wskazuje, iż rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem przez uprawnionego na rynek serii wódek wykorzystujących motyw ptaka potwierdza wydruk zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP znaku towarowego o nr Z. 508113 (pkt 7.6. wniosku). Zgłoszenie to, zawarte w *Załączniku Nr 44* do wniosku dotyczy znaku towarowego „sowa” – przy czym nie ulega wątpliwości, że sowa nie należy do ptaków brodzących i nie ma długiej, cienkiej szyi. Nadto, zważywszy, że wódka „Biały Bocian” obecna jest na rynku od 2016 r. – brak jakichkolwiek działań polegających na wprowadzaniu kolejnych wódek oznaczanych nazwami ptaków przez ponad 3 lata (zgłoszenie znaku „sowa” pochodzi z końca 2019 roku, podobnie, jak zgłoszenie znaku „Lecą Żurawie” pochodzi z grudnia 2019 roku) nie pozwala przyjąć za uprawdopodobnione, iż uprawniony od początku zakładał i konsekwentnie realizował wprowadzenie do obrotu kolejnych serii wódek oznaczonych nazwami ptaków. Wskazać przy tym należy, iż nierealizowana i niezmaterializowana koncepcja nie podlega ochronie przy pomocy praw wyłącznych. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można rozważać jej ochronę wyłącznie w kontekście naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (a nie naśladownictwa produktu, czy opakowania, które może wprowadzić w błąd konsumenta).

Odnosząc się z kolei do drugiej z okoliczności:

- w ocenie Sądu uprawniony nie uprawdopodobnił, aby to w następstwie działań obowiązanego dochodziło do umieszczania produktu „Żurawie” oraz produktu „Biały Bocian” w określonych ustawieniach w handlu detalicznym;
- z uwagi na niespełnienie przesłanek, o których mowa w art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, trudno upatrywać w umieszczeniu obok siebie produktu uprawnionego „Biały Bocian” oraz produktu obowiązanego „Żurawie” zagrożenia dla interesów

- uprawnionego – czego wymaga art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- wnioskowany sposób zabezpieczenia (zakazanie wprowadzania do obrotu, importu i sprzedaży wódki „Żurawie”) jest nieadekwatny do treści roszczenia – obejmującego w istocie zakaz pozycjonowania produktów obowiązanego oraz uprawnionego obok siebie w sprzedaży detalicznej (*k. 1925*). Jednocześnie, w ocenie Sądu, modyfikacja żadanego sposobu zabezpieczenia (poprzez zakaz pozycjonowania produktów obok siebie) jest niedopuszczalna i stanowiłaby orzeczenie poza granicami wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Wreszcie, z załączonych do wniosku materiałów wynika, że każdy sposób obecności produktu obowiązanego „Żurawie” oraz produktu uprawnionego „Biały Bocian” uprawniony uznaje za pozycjonowanie produktu obowiązanego na rynku kosztem produktu uprawnionego. Z przedłożonego przy wniosku materiału fotograficznego wynika bowiem, że uprawniony kwestionuje (i traktuje jako pozycjonowanie) także i takie sytuacje, w których produkty obowiązanego i uprawnionego eksponowane są w odległości od siebie, a nawet na zupełnie innych półkach wystawy w sklepie (*por. np. k. 1866, 1868, 1717, 1723, 1729, 1745, 1747, 1769*) – co, zdaniem Sądu, wykracza poza pojęcie „wykorzystania renomy poprzez pozycjonowanie wódek „Biały Bocian” obok wódek „Żurawie””.

Ze względu na wskazane przyczyny, Sąd uznał, iż uprawniony nie uprawdopodobnił roszczeń, jakie przysługują mu na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wobec obowiązanego w związku z wprowadzeniem przez obowiązanego na rynek wódki „Żurawie”. Wobec powyższego, wniosek o zabezpieczenie roszczeń opartych na tych przepisach należało oddalić.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 14 czerwca 2017 roku stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego, właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w

przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Uprawniony wywodził swoje roszczenia z faktu naruszenia przez obowiązanego praw ochronnych do unijnych znaków towarowych, o charakterze przestrzennym oznaczonych numerami 012525804 oraz 018080242 – o przedstawieniach graficznych wskazanych poniżej:



W odniesieniu do znaku o numerze 012525804 i graficznym przedstawieniu, jak poniżej:



uprawniony nie wykazał legitymacji do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów rozporządzenia. Znak zarejestrowany jest bowiem na rzecz Ś. SA, a nie na rzecz uprawnionego (*dowód: świadectwo rejestracji k. 132-133*). Oceny powyższej nie zmienia treść umowy licencyjnej przedłożonej przy wniosku o zabezpieczenie, opatrzonej datą 30 marca 2016 roku. Umowa ta stanowi o udzieleniu przez uprawnionego na rzecz P. SA licencji do korzystania ze znaku nr 012525804 – ale nie stanowi ona potwierdzenia, że uprawniony pozostaje podmiotem prawa, co do którego udzielił licencji. Z treści świadectwa rejestracyjnego wynika okoliczność przeciwna.

Niezależnie od powyższego – w ocenie Sądu uprawniony nie uprawdopodobnił naruszenia prawa do znaku towarowego oznaczonego numerem 012525804.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku unijnego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy

porównywać całościowo, a decydujące znaczenie będą mieć elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.* ). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.* , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.* ).

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.* , z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.* , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*).

Znak towarowy oznaczony numerem 012525804 jest znakiem przestrzennym. Całościowo stanowi on butelkę opatrzoną prostokątną etykietą, której górna część jest czarna, a dolna – biała. Na etykiecie znajduje się napis „Biały Bocian” oraz złote elementy graficzne. Z kolei znak obowiązany to butelka o innych proporcjach, opatrzoną etykietą z inną nazwą, w innych kolorach oraz zupełnie odmiennym układzie kompozycyjnym. Wskazane różnice eliminują zarówno podobieństwo obu oznaczeń, jak i prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumenta w błąd – przy przyjęciu wzorca konsumenta uważnego, rozsądnego, prawidłowo poinformowanego, który nabywając wódkę może porównać oba produkty i przyjrzeć się ich opakowaniom.

Jednocześnie, wymóg całościowego postrzegania znaku towarowego eliminuje możliwość porównywania jedynie kształtu butelki, stanowiącego część znaku przestrzennego (bez uwzględnienia etykiet, ich kompozycji, kolorystyki i innych oznaczeń) z wzorem produktu obowiązany. Jest tak z następujących względów:

1. znak funkcjonuje na rynku jako całość – a przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślać się pochodzenia towarów w oparciu o ich kształt lub kształt ich opakowań przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych (lub z ich pominięciem);



2. odmienna wykładnia przepisów doprowadziłaby do niedających się zaakceptować skutków – gdzie ochronę uzyskiwałyby tylko niektóre elementy tworzące przestrzenny znak towarowy, które *per se* mogą nie mieć elementu odróżniającego. W niniejszej sprawie, poszukiwanie ochrony w przepisach rozporządzenia 2017/1001 ze względu na podobieństwo kształtu butelki uprawnionego i obowiązowanego – oznaczałoby, że w istocie znak przyznaje uprawnionemu wyłączność nie na oznaczoną kompozycję przestrzenną (butelka o oznaczonym kształcie z określoną etykietą), a na kształt butelki. Podczas, gdy kompozycja tworząca znak ma charakter unikalny, kształt butelki w znaku nr 012525804 nie ma charakteru odróżniającego, nawet w postaci graweru ptaka. Tym samym, przedmiotowa wykładnia byłaby sprzeczna z orzecznictwem, które wymaga dla ochrony przy pomocy znaku towarowego kształtu produktu, aby kształt znacznie odbiegał od kształtu, którego spodziewają się konsumenci w danym sektorze rynku (*wyrok Sądu z 19.9.2001 r., T-30/00, wyrok ETS z 7.10.2004 r. C-136/02*).

Analizując z kolei znak 018080242 o graficznym przedstawieniu, jak poniżej:



Sąd nie dostrzega podobieństwa w rozumieniu art. 9 rozporządzenia nr 2017/1001 między znakiem towarowym uprawnionego, a opakowaniem produktu obowiązowanego. Podobieństwo to, tak, jak w przypadku znaku o numerze 012525804 eliminują różne nazwy produktu zawarte w znaku towarowym uprawnionego oraz w opakowaniu produktu uprawnionego, różna kolorystyka i kompozycja etykiet oraz różne proporcje butelek.

W szczególności, dla Sądu miała znaczenie różna nazwa znaku produktu zawarta w znaku towarowym oraz w opakowaniu produktu obowiązowanego. Eliminuje ona podobieństwo koncepcyjne oraz fonetyczne. Ma także decydujące znaczenie dla identyfikacji produktu przez konsumenta – co powoduje, że ewentualne podobieństwa innych elementów mają mniejsze, niż nazwa, znaczenie dla oceny podobieństwa.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

sędzia (del.) Agnieszka Gołaszewska